

카페 프랜차이즈 LADY M 라이선스 계약해지 분쟁 및 상표권 침해소송 - 손해배상액 산

정 기준: 특허법원 2019. 6. 21. 선고 2017나2653 판결



가) 피고 회사 주장의 요지

피고 회사는, ① 피고 회사에게 계약 위반 사유가 없고, 설령 있다고 하더라도 그 사유에 대하여 원고가 동의 또는 추인하였으므로 이 사건 계약은 해지되지 아니하여 피고 회사는 이 사건 각 상표를 사용할 정당한 권원이 있고, ② 피고 회사는 원고의 동의를 받아 E와 이 사건 재라이선스 계약을 체결하였고, 설령 동의를 받지 못하였다고 보더라도 원고가 위 사유 발생 후에도 피고 회사와 계속하여 거래하였으므로 원고가 이 사건 재라이선스 계약을 묵시적으로 동의 또는 추인하였다고 할 것이어서 E도 이 사건 각 상표를 사용할 정당한 권원이 있다고 주장한다.

법원 판단 - 라이선스 계약 해지 인정 및 상표 무단 사용 사실 인정

특허법원 판결요지 - 상표사용금지의무 및 손해배상 책임인정

피고 회사의 이 사건 각 상표권 침해행위가 인정되고, 이 사건 소송 과정을 통하여서도 피고 회사가 계속 이 사건 계약이 해지되지 않아 이 사건 각 상표를 사용할 권원이 있다고 주장하는 이상, 피고 회사에 대하여 금지 및 폐기를 명할 필요성이 소멸하였다고 보기 어려우므로, 피고 회사는 상표법 제65조 제1항에 따라 이 사건 침해상표를 사용하여서는 아니 되고, 같은 조 제2항에 따라 피고의 사무소 등에서 보관 중인 제품이나 영업소 등에서 사용하는 간판 등에서 이 사건 침해상표를 제거할 의무가 있다.

원고는 나아가 이 사건 침해상표가 표시된 제품이나 간판 등의 영업시설물까지 폐기할 것을 구하나 이 사건 제품 등에 표시된 이 사건 침해상표를 제거하는 것 이외에 제품 자체나 영업시설물 자체의 폐기를 구하는 것은 원고의 상표권의 보호범위를 넘는다고 할 것이므로, 원고의 이 부분 청구는 받아들이지 않는다.

이 사건 계약 제4.3조에 의하면, 피고 회사가 이 사건 계약 당시 상표 사용에 관하여 로열티로서 총 매출액의 5%를 원고에게 지급하기로 약정한 사실은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 계약 제4.3조를 엠씨에프에게도 유추적용할 수 있으므로, 엠씨에프의 총 매출액 5%

는 구 상표법 제67조 제3항에 따라 원고가 통상 받을 수 있는 금액에 포함된다고 볼 수 있다.

이 사건 계약 제4.2조에 기재된 신규 매장 수수료 역시 구 상표법 제67조 제3항에 따라 등록상표의 사용대가로 통상 받을 수 있는 금액에 포함된다고 봄이 상당하다.

원고와 피고들이 이 사건 계약을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같은데, 이 사건 계약 제 8.3조는 이 사건 각 상표를 원고의 허락 없이 사용하지 못할 의무를 부과하면서 이 사건 계약 제8.5조, 제9.7조는 위와 같은 상표사용금지 의무가 이 사건 계약의 해지 또는 만료 이후에도 존속한다고 명시적으로 규정하고 있으며, 이 사건 계약 제12.3조가 피고 박00이 계약에 따라 피고 회사가 원고에게 지게 되는 모든 의무 및 채무를 최종적이고 무조건적으로 보증한다고 규정하고 있으므로, 이러한 규정 내용을 종합해 보면, 피고 회사는 이 사건 계약이 해지된 이후에도 피고 회사에 대하여 이 사건 각 상표를 사용하지 말아야 할 계약상의 채무(상표사용계약이 해지된 후의 계약상의 책임)를 부담한다고 봄이 상당하다.

따라서 이 사건 계약이 해지된 이후에도 피고 회사가 이 사건 각 상표를 침해한다면 피

고 회사는 위 약정에 따른 의무불이행으로 인한 손해배상책임을 부담하게 되고, 피고 박00 역시 이로 인하여 피고 회사가 부담하게 되는 손해배상채무를 연대하여 배상할 책임을 지게 된다.

결국 이 사건 계약을 통하여 피고 박00이 부담하게 되는 채무는 ① 이 사건 계약으로 인하여 피고 회사가 지게 되는 로열티, 신규 매장 수수료, 법률비용 등 각종 계약상의 금전지급채무와 ② 이 사건 계약상의 채무불이행으로 인하여 피고 회사가 부담하게 되는 각종 손해배상채무의 연대보증채무가 된다고 할 것이다.

프랜차이즈 라이선스 계약서의 신규매장 오픈 시 라이선서에게 지급하는 최초 수수료와

상표사용료 로열티 인정 여부

다) 신규 매장 수수료 부분 청구

(1) 앞서 인정한 사실, 갑 제16~27, 46~54, 64~72호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 등을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 계약 제4.2조에 기재된 신규 매장 수수료 역시 구 상표법 제67조 제3항에 따라 등록상표의 사용대가로 통상 받을 수 있는 금액에 포함된다고 봄이 상당하다.

(가) 이 사건 계약은 제4조 '대가, 보고 및 지급'의 항목에서 이 사건 계약에 따른 일반적인 대가로 제4.1조에서⁷⁾ 최초 수수료를, 제4.2조에서 신규 매장 수수료를, 제4.3조에서 로열티를 각 규정하고 있으므로, 그 약정 형식에 비추어 신규 매장 수수료를 로열티와 다르게 취급할 이유가 없고, 신규 매장 수수료는 피고 회사뿐만 아니라 원고와 계약을 체결하여야 할 모든 사람들이 동일하게 지급하여야 할 비용으로 보인다.

(나) 통상적으로 사용되는 상표권통상계약서(갑 제40호증)를 보더라도, 사용대가는 정액인 선금금과 매출액과 연계된 경상로열티로 구성되는데, 이러한 상표권통상 계약서에 비추어 보면, 이 사건 계약의 최초 수수료와 신규 매장 수수료는 선금금에 대응한다고 볼 수 있다.

(다) 신규 매장을 개설할 경우 이 사건 각 상표는 매장의 간판, 내부의 인테리어, 매장의 식기, 컵, 홍보자료 등에 다수 사용될 수밖에 없고 또한 수요자들에게 양질의 제품 내지 서비스로 인식되어 있는 상표가 여러 매장들에서 사용될 경우 그 상표에 내재된 식별력이나 명성의 가치가 소모될 수밖에 없으므로 그에 대한 대가로 신규 매

7) 4.1. 최초 수수료. 본 계약일부터 7 영업일 내에, 사용권자는 A에게 최초 수수료 미화 50,000달러(환불 불가) 및 본 계약의 작성, 협상 및 체결과 관련하여 A에게 발생한 합리적 변호사 수수료를 지급하여야 한다.

장 수수료를 부과한다고 하여 거래통념상 비합리적이거나 신규 매장 개설자에게 과도한 부담을 준다고 보기도 어렵다.

(라) 일반적으로 가맹점 계약(프랜차이즈 계약)의 경우 계약 제품의 제조, 생산 및 판매에 있어서 노하우, 전문지식 등을 가맹점 계약자에게 제공할 의무가 인정되므로 신규 매장 개설과 관련하여 수수되는 정액금을 상표 사용의 대가라고만 보기 어려운 면이 있으나 이 사건 계약은 그 명칭부터 가맹점 계약이 아니라 라이선스 계약(Licence Agreement)이고, 특히 이 사건 계약 제2.5조 '당사자들의 관계'에는 "A과 피고 회사 간의 관계는 지적재산권 라이선스 허여자와 피허여자의 관계이다.(중략) 본 계약은 계약지역의 법률에 따른 프랜차이즈를 구성하지 않으며 당사자 사이에 충실의무에 의한 관계를 발생시키지 아니한다."라고 하여 이 사건 계약이 가맹점 계약이 아님을 명시하고 있다. 이에 따라 이 사건 계약 제5.1조가 'A의 지원'이라는 제목으로 "A은 계약제품의 제조, 생산 및 판매에 있어서 모든 노하우, 전문지식 또는 자료, 서류를 사용권자에게 제공하여야 한다."와 같이 추상적인 원고의 지원 의무를 인정하면서도 그 단서에서 "피고 회사의 요청이 있는 경우, 원고는 피고 회사가 계약지역에서 계약제품을 제조, 시판 및 판매하고 매장을 운영하기 위하여 본건 지적재산권에 접근하여 사용할 수 있으나, 그러한 의무는 없다."라고 하여 원고의 의무를 제한하고 있다. 더구나 이 사건 계약 제5.2조⁸⁾는 원고가 신규 매장을 승인하도록 하고 있을 뿐 신규 매장에 대하여 인테리어 방법이나 레시피를 제공할 의무를 부담하는 것으로 규정하고 있지 않다. 따라서 이 사건 계약 제5.1조에 있는 원고의 추상적인 지원의무를 신규 매

8) 5.2조 매장. (중략) 각 매장은 계약제품을 판매하기 위한 목적으로만 사용되어야지 A이 승인하는 방식으로 건설 및/또는 개량되어야 한다. (중략) 사용권자는 각 매장을 양호한 상태로 유지하고 A이 그의 기준을 준수하기 위하여 합리적으로 필요하다고 결정하는 모든 수리, 개량 및 변경 작업을 실행하여야 한다.(이하 생략)

장 수수료의 지급과 대가관계에 있다고 보기 어렵다.

(마) 피고 회사는 신규 매장 개설로 인하여 상표 사용 범위가 확대되면 그에 따라 매출액도 증가하여 로열티도 증가할 것이므로 신규매장 수수료를 별도의 상표 사용의 대가라고 본다면 중복 산정의 문제가 발생한다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 기존 매장의 매출이 증가함에 따라 상표 사용이 증가하는 것과 새로운 지역에 새로운 매장이 설치되어 상표 사용이 증가하는 경우 그 대가의 성질이 같다고 볼 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

(바) 이 사건 계약에 따라 상표권자인 원고의 허락을 얻어 신규 매장을 개설하였다면 피고 회사가 당연히 지급하여야 할 금액을 그러한 허락이 없었다는 이유로 지급의무를 부인한다면 이는 정의와 형평의 관념에 현저히 배치된다.

첨부: 특허법원 2019. 6. 21. 선고 2017나2653 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com